

20 DEC 2004

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 22 16 34
D-80506 München
ALLEMAGNE

CT IPS AM Mch P

rec. JUL 30 2004

IP
time limit 29.10.04

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID
(Regel 66 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
2002P09872WO

Absenddatum
(Tag/Monat/Jahr)

29.07.2004

ANTWORT FÄLLIG

innerhalb von 3 Monat(en)
ab obigem Absenddatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/02039

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
18.06.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
20.06.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
H04L12/28

Anmelder
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al

Keine Stellenprobe
beobachtet
IPK
Frist löschen

- Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
- Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - ☒ Grundlage des Bescheids
 - ☐ Priorität
 - ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
- Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
- Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 20.10.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Aguilar Cabarrus, E

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)

Benigar, M

Tel. +49 89 2399-2996



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-8 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-14 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/2-2/2 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ansprüche 1, 6, 14 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ansprüche 1-14 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ansprüche |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Es wird auf folgendes Dokument verwiesen:

D1: US 2002/0003481 A1

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33 PCT, weil der Gegenstand des **Anspruchs 1** nicht neu ist.

Das Dokument **D1** (siehe Paragraphen 18-30; Abbildung 2) wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des **Anspruchs 1** angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) ein Verfahren zur drahtlosen Kommunikation zwischen Funkstationen, bei dem eine rein bilaterale Kommunikationsverbindung oder eine rein bilaterale Kommunikationsbeziehung zwischen einer ersten Funkstation mit nur einer einzigen Funkstation aus einer Gruppe von zweiten Funkstationen hergestellt werden soll (Paragraph 21; Abbildung 2), wobei ein Betriebs-Parameter oder mehrere Betriebs-Parameter der ersten Funkstation verändert werden mit dem Ziel, die Übertragungsverhältnisse zwischen den Funkstationen derart zu beeinflussen, daß als Folge einer Veränderung mindestens eines Betriebs-Parameters die Übertragungseigenschaften nur noch einer einzigen Funkverbindung der ersten Funkstation mit nur einer einzigen zweiten Funkstation ein bestimmtes Qualitätskriterium erfüllen (Paragraphen 22, 23 und 25).

Da das Dokument **D1** alle Merkmale des **Anspruchs 1** offenbart, ist der Gegenstand des **Anspruchs 1** nicht neu.

Anspruch 1 erfüllt somit nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT.

Auch wenn der Anmelder den **Anspruch 1** dahingehend auslegen würde, daß dessen Gegenstand neu sei, beruht der Gegenstand des **Anspruchs 1**, betrachtet man das Dokument **D1**, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels

33(3) PCT. Das Dokument **D1** offenbart nämlich den gleichen Gegenstand (Verfahren zur drahtlosen rein bilateralen Kommunikation zwischen Funkstationen) und die gleiche Art der Lösung (Veränderung eines Betriebs-Parameters bis die rein bilaterale Kommunikation entsteht) wie vorliegende Anmeldung. Deshalb werden in einem neu eingereichten Anspruch kleinere Änderungen oder Interpretationsunterschiede vom vorliegenden **Anspruch 1** als naheliegend betrachtet werden müssen.

2. Der Anmelder hat zusammen mit dem Antrag auf die Internationale Vorläufige Prüfung mit dem Schreiben vom 11.12.2003 zum Internationalen Recherchenbericht Stellung genommen und ausgesagt, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu gegenüber der Offenbarung von Dokument **D1**. Der Anmelder gibt an, es ginge in der vorliegenden Anmeldung darum, die **reine Bilateralität** zwischen den Funkstationen als eine **Folge** der Veränderung des Parameter zu sehen, welche vor der Veränderung dieses Parameters nicht gegeben sei. Der Anmelder meint, dieses Merkmal sei in Dokument **D1** nicht offenbart.

Der Prüfer kann den Argumenten des Anmelders nicht folgen. Es ist Dokument **D1** (siehe ins besondere die ersten 4 Sätze aus Paragraph 25) zu entnehmen, daß in dieser Ausführungsform der Parameter (die Leistung) von Null an erhöht wird, so daß es vor der Veränderung des Parameters keine Verbindung zwischen den Funkstationen geben kann. Die Leistung wird dann weiter erhöht, bis **eine** Verbindung zustande kommt. Bei Dokument **D1** ist die reine Bilateralität der Funkbeziehung also auch als Folge der Veränderung des Parameters zu sehen.

3. Die **unabhängigen Ansprüche 6 und 14** sind Umformulierungen des Anspruchs 1, um die entsprechende Verwendung und Vorrichtung zu definieren, das für die Durchführung des in Anspruch 1 definierten Verfahren benötigt wird. Es gelten also die gleichen Argumente bezüglich Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

Die **Ansprüche 6 und 14** erfüllt also nicht die Erfordernisse der Artikel 33(2) und (3) PCT.

4. Die **abhängigen Ansprüche 2 bis 5, 7 bis 13** enthalten keine zusätzlichen

Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen der Ansprüche, auf die sie rückbezogen sind, zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen könnten. Die Gründe dafür sind, daß der Gegenstand dieser Ansprüche **entweder unmittelbar** aus der Offenbarung in Dokument **D1** (siehe für **Ansprüche 2, 5, 11 und 12** Paragraph 25; für **Ansprüche 7 und 9** Paragraph 23; für **Anspruch 8** Paragraph 18) **oder** einfache Designdetails darstellt, die für den Telekommunikationsfachmann allgemein bekannt sind.

Die **Ansprüche 2 bis 5, 7 bis 13** erfüllen somit nicht die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT.

Sonstiges:

1. Die unabhängigen **Ansprüche** sollten in der **richtigen zweiteiligen Form** nach Regel 6.3 b) PCT abgefaßt werden, i.e. die aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale (Dokument **D1**) sollen im Oberbegriff zusammengefaßt (Regel 6.3 b) i) PCT) und die übrigen Merkmale im kennzeichnenden Teil aufgeführt werden (Regel 6.3 b) ii) PCT).
2. Die abhängigen **Ansprüche 10-13** beziehen sich auf ein Verfahren und nicht auf eine Verwendung und sollen deshalb entweder nach dem Anspruch 5 geordnet werden, oder als Verwendungsansprüche umgeschrieben werden.
3. Um den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT gerecht zu werden, sollten in der **Beschreibung des Dokument D1** und der darin offenbarte einschlägige **Stand der Technik** angegeben werden.
4. Die **Beschreibung** sollte, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, in **Einklang** mit jedem neu eingereichten **unabhängigen Anspruch** gebracht werden.
5. Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß die Anmeldung **nicht** in der Weise **abgeändert werden darf**, daß ihr **Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung** in der ursprünglich eingereichten Fassung **hinausgeht** (Artikel 34(2) b) PCT).



**SCHRIFTLICHER BESCHEID
BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE03/02039

6. Um die Prüfung von **geänderten Anmeldungsunterlagen** im Hinblick auf Artikel 34(2) b) PCT zu erleichtern, wird der Anmelder gebeten, die durchgeführten Änderungen, unabhängig davon, ob es sich um Änderungen durch Hinzufügen, Ersetzen oder Streichen handelt, **deutlich aufzuzeigen und anzugeben**, auf welche Stellen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderungen **stützen**.
7. Der Anmelder wird gebeten, die **Änderungen auf Austauschseiten** wie in Regel 66.8 a) PCT vorgeschrieben einzureichen.